

Deutsches Patent- und Markenamt



Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 München

Herrn Patentanwalt
Dipl.-Ing. Arne Missling
Bismarckstr. 43

35390 Gießen

14. SEP. 1999

14.01.2000

München, den 25. August 1999

Telefon: (0 89) 21 95 - 3474

Aktenzeichen: 196 35 775.6-34

Anmelder:

Berkenhoff GmbH

Ihr Zeichen: Mi/Zu 96.148PM

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

RECEIVED
NOV 21 2001
TC 1700

Prüfungsantrag, wirksam gestellt am 05.06.1997
Eingabe vom eingegangen am

Die (weitere) Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

vier Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Patentansprüche, Beschreibung, Beschreibungsteile, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Patentansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Numerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und
Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Dienstgebäude
Zweibrückenstraße 12 (Hauptgebäude)
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Cincinnatistraße 64
Rosenheimer Straße 116
Balanstraße 59

Hausadresse (für Fracht)
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221

Bank:
Landeszentralbank München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

Internet-Adresse <http://www.patent-und-markenamt.de>

1. EP 0185492 A2
2. US 4988552
3. LEYENSETTER, A. [Lektorat]: Fachkunde für metallverarbeitende Berufe. 34. neu bearbeitete Auflage, Wuppertal-Barmen: Verlag Willing & Co., 1949, S. 221
4. Patent Abstracts of Japan. M-509, 1986, Vol. 10, No. 242. JP 61-71925 A

Zur Formulierung des Patentanspruchs 1 ist folgendes anzumerken:

- Bei „Diffusionsglühung“ bleibt offen, was wohin diffundieren soll (evtl. die umgebende Atmosphäre in die Mantelschicht?). Des weiteren bleibt im kennzeichnenden Teil bei den Merkmalen „daß auf der Zwischenschicht eine Mantelschicht aus Zink oder einer hochzinkhaltigen Legierung aufgebracht wird“ und „daß zum einen die Mantelschicht eine Legierung mit einem Zinkgehalt bildet“ die Abfolge der einzelnen Verfahrensschritte unklar; aufgrund der übrigen Unterlagen wird angenommen, daß damit entsprechend Patentanspruch 2 eigentlich gemeint ist, „daß auf der Zwischenschicht eine Mantelschicht aus Zink oder einer hochzinkhaltigen Legierung aufgebracht und anschließend der Draht einer Diffusionsglühung derart unterworfen wird, daß sich eine Messingmantelschicht vorbestimmter Zusammensetzung und Stärke ergibt“.
- Bei dem Merkmal „einer Diffusionsglühung derart unterworfen wird, daß zum einen die Mantelschicht eine Legierung mit einem Zinkgehalt bildet, deren Schmelzpunkt höher ist als die für das Patentieren des Stahlkernes erforderliche Austenitisierungstemperatur“ aus dem kennzeichnenden Teil wird bezweifelt, daß sich der Zinkgehalt alleine durch eine x-beliebige Art einer Diffusionsglühung einstellt, ohne dabei weitere Bedingungen zu beachten wie bspw. Legierungsbestandteile oder umgebende Atmosphäre. Sollte dies jedoch allgemein bekannt sein, wird die Anmelderin um entsprechende Erläuterungen unter Vorlage von Druckschriften o.ä. gebeten.
- Ähnliches gilt auch für das Merkmal „zum anderen der Diffusionsvorgang solange durchgeführt wird, daß unter Berücksichtigung einer bzw. mehreren folgenden Patentierungen des Erodierdrahtes die Mantelschicht die gewünschte Zusammensetzung und Stärke hält“. Auch hier muß bezweifelt werden, daß sich die Zusammensetzung der Mantelschicht alleine durch eine x-beliebige Art einer Diffusionsglühung einstellt, ohne dabei weitere Bedingungen zu beachten. Des weiteren ändert sich nach Kenntnis der Prüfungsstelle die Stärke einer Materialschicht nicht alleine durch einen Diffusionsvorgang. Auch hierzu wird die Anmelderin um weitere Erläuterungen gebeten unter Vorlage entsprechender Druckschriften.

Die derzeitige Formulierung des geltenden Patentanspruchs 1 ist damit jedoch nicht dazu geeignet, ein zweifelsfreies Patentbegehren im Sinne des § 34 III Nr. 2 PatG 1998 anzugeben.

Der Patentanspruch 1 ist damit nicht gewährbar.

Zu den vermuteten bzw. verbleibenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 wird die Entgegenhaltung 1 genannt, aus der ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung einer hochfesten Erodierелеktrode mit einem Kern aus Stahl, einer Zwischenschicht aus Kupfer und einer Mantelschicht aus einer 10-50% Zink enthaltenden Legierung bekannt ist (Abstract), bei dem auf einem Stahlkern eine Zwischenschicht aus Kupfer und auf der Zwischenschicht eine Mantelschicht aus Zink aufgebracht wird, anschließend der Draht einer Diffusionsglühung derart unterworfen wird, daß sich eine Messingmantelschicht vorbestimmter Zusammensetzung und Stärke ergibt (S. 7ff.). Aus Entgegenhaltung 2 ist die Verwendung von Drahtelektrodenkernen aus Stahl mit einem bestimmten Kohlenstoffgehalt bekannt (Sp. 3 Z. 9-14). Entgegenhaltung 3 zeigt allgemein das Patentieren von Drähten (S. 221).

Es muß nun als durchaus naheliegend angesehen werden, die aus den Entgegenhaltungen 2 und 3 bekannten Merkmale auch bei einem Verfahren gemäß Entgegenhaltung 1 zu verwenden, zumal auch dort dasselbe Ziel erreicht werden soll.

Der Patentanspruch 1 ist somit auch deswegen nicht gewährbar, da das in ihm beanspruchte Verfahren nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

Zu den Unteransprüchen wird auf die folgenden Stellen aus den Entgegenhaltungen hingewiesen:

zu PA 2: E 1, S. Z. 11-16; E 2, Sp. 3 Z. 18-20;

zu PA 3: E 1, Abstract;

zu PA 4: E 1, Abstract und S. 6 Z. 15ff.; E 2, Sp. 3 Z. 18ff.

Die nebengeordneten Sachansprüche 5-9 betreffen die mit einem Verfahren nach den Patentansprüchen 1-4 hergestellte Erodierелеktrode. Da durch ein Herstellungsverfahren jedoch alle damit hergestellten Gegenstände geschützt sind, sind diese Patentansprüche überflüssig. Im übrigen gilt hier das zu den Verfahrensansprüchen 1 bis 4 Gesagte entsprechend.

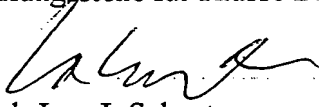
Diese Ansprüche sind damit aus denselben Gründen nicht gewährbar.

Zu den Unteransprüchen 7 und 8 wird noch ergänzend auf die Entgegenhaltung 4 hingewiesen.

Sollte die Anmelderin in einer Zusammenfassung mehrerer Patentansprüche oder in den übrigen Unterlagen noch etwas Erfinderisches erkennen, wird sie gebeten, einen neuen, klar und eindeutig formulierten Patentanspruch 1 einzureichen, der das Wesentliche der Erfindung enthält und gegen den genannten Stand der Technik abgegrenzt ist. Hierbei wäre vor allem anzugeben, worin im Vergleich zum Stand der Technik das Erfindungswesentliche des neu beanspruchten Verfahrens gesehen werden soll.

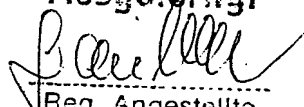
Sollte die Anmelderin jedoch auf der vorliegenden oder einer nur geringfügig geänderten Fassung des Patentanspruchs 1 bestehen, muß mit der Zurückweisung der gesamten Anmeldung gerechnet werden.

Prüfungsstelle für Klasse B23H


Dipl.-Ing. J. Schuster
HR 3190

Anlage: 4 Entgegenhaltungen

Ausgefertigt


Reg. Angestellte



RECEIVED

NOV 21 2001

TC 1700